

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 29.04.2014, поданное фирмой НГК ИНСУЛАТОРС, ЛТД., Япония (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №494021, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2012722511 с приоритетом от 03.07.2012 зарегистрирован 14.08.2013 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №494021 на имя Общества с ограниченной ответственностью «НижГеоКомплект», Республика Башкортостан (далее – правообладатель) в отношении товаров 06, 12, 19 и услуг 35, 37, 40, 42 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Оспариваемый товарный знак представляет собой композицию из изобразительного элемента в виде глобуса синего цвета и буквосочетания «NGK», где буква «G» расположена вокруг глобуса. Правовая охрана предоставлена в сочетании черного, белого и голубого цветов.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 29.04.2014 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №494021 в отношении всех товаров 06 класса МКТУ, мотивированное несоответствием произведенной регистрации требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является правообладателем товарного знака по

свидетельству №478663 с приоритетом от 11.07.2011, который является сходным до степени смешения с оспариваемым товарным знаком;

- словесная (буквенная) часть оспариваемого товарного знака тождественна словесной (буквенной) части товарного знака лица, подавшего возражение;
- сравниваемые товарные знаки включают буквосочетания трех согласных, которые не имеют смыслового значения;
- буквы «NGK» в сравниваемых товарных знаках имеют идентичное расположение и выполнены буквами латинского языка;
- товары 06 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, однородны товарам 06 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован знак, принадлежащий лицу, подавшему возражение, так как относятся к одному виду (металлы), имеют общие функции и назначение;
- обратившись к официальному сайту ООО «НижГеоКомплект» можно установить, что компания занимается производством и сбытом каротажных подъемников типа ПКС с механическим, электрическим и гидравлическим приводом лебедки и т.д.;
- компания лица, подавшего возражение, NGK Insulators Ltd., также известная как NGK, является ведущим в мире производителем автокомпонентов и технической керамики. Компания NGK использует цветные металлы для изготовления различных изделий промышленного назначения. Свою деятельность на территории Российской Федерации компания начала в 1996 году.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №494021 недействительной в отношении всех товаров 06 класса МКТУ.

В подтверждение своих доводов лицо, подавшее возражение, представило следующие материалы:

1. Распечатки с Интернет – сайта правообладателя оспариваемого товарного знака.
2. Распечатки с Интернет сайта лица, подавшего возражение, с переводом на

русский язык.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке, о поступившем возражении и о дате его рассмотрения, на заседание коллегии не явился, однако, представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- сравниваемые товарные знаки не являются сходными ни по фонетическому, ни по визуальному признакам;
- в центре композиции оспариваемого товарного знака размещен изобразительный элемент в виде земного шара, который добавляет ему дополнительную различительную способность;
- товары 06 класса МКТУ не являются однородными, а компании конкурентами.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, коллегия палаты по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, убедительными частично.

С учетом даты приоритета (03.07.2012) товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 14.4.2. Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с положениями пункта 14.4.2.3 Правил изобразительные и объемные обозначения сравниваются:

- с изобразительными обозначениями;
- с объемными обозначениями;
- с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы.

Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков:

- внешняя форма;
- наличие или отсутствие симметрии;
- смысловое значение;
- вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т. д.);
- сочетание цветов и тонов.

Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.



Оспариваемый товарный знак «  » по свидетельству №494021 представляет собой сочетание букв «NGK», внутри буквы «G» расположен изобразительный элемент в виде глобуса.



Противопоставленный товарный знак «**NGK**» по свидетельству №478663 представляет собой композицию из букв «NGK» и изобразительного элемента в виде черного квадрата в правой части которого расположены бело-черные полосы.

Сравниваемые товарные знаки включают в себя буквенные и изобразительные элементы. Несмотря на то, что в знаках присутствуют изобразительные элементы, основную индивидуализирующую функцию в них выполняют буквенные элементы «NGK», так как они легче запоминаются и именно на них акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения.

Указанные буквенные составляющие хорошо прочитываются, представляют собой буквы латинского алфавита, имеют сходное начертание и расположены в одинаковой последовательности.

Установленное сходство буквенных элементов в сравниваемых товарных знаках обуславливает вывод о сходстве знаков в целом.

Визуально сравниваемые знаки отличаются, однако при установленном сходстве входящих в их состав буквенных элементов, выполняющих основную индивидуализирующую функцию, сравниваемые знаки в целом признаются сходными.

Указанное свидетельствует о правомерности довода лица, подавшего возражение, о сходстве оспариваемого товарного знака с противопоставленным товарным знаком.

Анализ однородности товаров 06 класса МКТУ показал, что часть товаров 06 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак «обычные металлы и их сплавы», и товары 06 класса МКТУ «сплавы бериллиево-медные; металлы цветные и их сплавы», в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, являются однородными, поскольку соотносятся как род/вид.

Позиция 06 класса МКТУ «металлы» это группа элементов, в виде простых веществ, обладающих характерными металлическими свойствами, такими, как высокие тепло- и электропроводность, положительный температурный коэффициент сопротивления, высокая пластичность и металлический блеск.

Другая часть товаров 06 класса МКТУ «металлические строительные материалы; передвижные металлические конструкции и сооружения; металлические материалы для рельсовых путей; металлические тросы и проволока [неэлектрические]; скобяные и замочные изделия; металлические трубы; сейфы; изделия из обычных металлов, не относящиеся к другим классам», является готовыми изделиями, и данные товары не могут быть признаны однородными товарам 06 класса МКТУ «цветные металлы и их сплавы», поскольку, относятся к разным группам товаров, имеют различное место и способ производства, различные потребительские свойства и функциональное назначение.

Также в перечне 06 класса МКТУ оспариваемого товарного знака присутствует такой товар как «руды», который представляет собой вид полезных ископаемых, природное минеральное образование, содержащее соединения полезных компонентов (минералов, металлов) в концентрациях, делающих извлечение этих компонентов экономически целесообразным. Исходя из указанного определения, данный товар не может быть признан однородным товару «цветные металлы и их сплавы», так как данные товары относятся к разным видам товаров.

Исходя из вышеизложенного, доводы лица, подавшего возражение, о том, что правовая охрана оспариваемому товарному знаку предоставлена с нарушением требований установленных пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, следует признать обоснованными частично.

В соответствии с изложенным коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение от 29.04.2014 и признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №494021, в отношении товаров 06 класса МКТУ «обычные металлы и их сплавы».